


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 15.09.2023 возражение от ООО «Матика», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022728720, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022728720 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 03.05.2022 на имя заявителя в отношении товаров 05, 07, 08, 09, 11, 16, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 34 и услуг 35, 39, 42, 43, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.07.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022728720 в отношении всех товаров и услуг 07, 21, 25, 31, 32, 34, 39, 43, 45 классов МКТУ, а также части товаров и услуг 05, 08, 09, 11, 16, 29, 30, 35, 42 классов МКТУ, в отношении же другой части

товаров и услуг 05, 08, 09, 11, 16, 29, 30, 35, 42 классов МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- МАТИСА, зарегистрированным под №663050 с приоритетом от 07.03.17, на имя МАТИКА ТЕКНОЛОДЖИС АГ, Терезиенхохе 30, D-80339, Мюнхен, Германия для товаров 09, 16 классов МКТУ;

- МА.ТИ.КА., зарегистрированным под №660492 с приоритетом от 12.06.17, на имя МА.ТИ.КА. С.Р.Л., Виа Г. Терруджия, 3, I-20162 Милан, Италия для товаров и услуг 11, 42 классов МКТУ;

- МАДИКА, зарегистрированным под №548417 с приоритетом от 27.03.14, на имя Акционерного общества "МАДИКА", 400119, Волгоградская обл., г.о. Город-Герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Авиаторская, д. 4, кв. 21 для товаров и услуг 05, 29, 30, 35 классов МКТУ;

- МАТиК, зарегистрированным под №411227 с приоритетом от 16.10.08, на имя Ташкинова Сергея Александровича, 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 37а, кв. 41 для товаров и услуг 08, 42 классов МКТУ;

- ma.ti.ka., международная регистрация под №1191616 с приоритетом от 06.11.13, на имя МА.ТИ.КА. S.r.l., Via G. Terruggia, 3 I-20162 Milano для товаров и услуг 11, 42 классов МКТУ.

В поступившем возражении 15.09.2023 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с признанием сходными до степени смешения нижеперечисленных товарных знаков для части товаров и услуг 08, 09, 11, 16, 42 классов МКТУ, а именно:

МАТИСА, рег. №663050 для части товаров 09, 16 классов МКТУ;

МА.ТИ.КА., рег. №660492 для части товаров и услуг 11, 42 классов МКТУ;

МАТиК, рег. №411227 для части товаров и услуг 08, 42 классов МКТУ;

ma.ti.ka., международная регистрация под №1191616 для части товаров и услуг 11, 42 классов МКТУ, и сокращением перечня этих товаров и услуг в части однородных товаров, отраженным в Решении о регистрации от 28.07.2023.

- заявитель не оспаривает исключение из перечня товаров 05, 29, 30 классов, однородных товарам 05, 29, 30 классов товарного знака по свидетельству №548417 в силу достижения нижеописанных договоренностей с правообладателем этого товарного знака;

- заявитель выражает своё несогласие с решением об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2022728720 в отношении части заявленного перечня услуг 35 класса, однородного услугам 35 класса товарного знака по свидетельству №548417;

- противопоставленный по 35 классу МКТУ товарный знак по свидетельству №548417 не сходен с заявленным обозначением по фонетическому (сравниваемые обозначения выполнены буквами русского и латинского алфавитов, логическое ударение падает на разные слоги, несмотря на отличие только в одну букву, слова воспринимаются на слух по-разному), семантическому (различное смысловое значение сравниваемых обозначений) и визуальному (общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений различно) признакам;

Вместе с тем, имеются новые обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке решения о регистрации по результатам экспертизы.

АО «Мадика», являющееся правообладателем товарного знака по свидетельству №548417, было представлено письмо-согласие (далее – письмо-согласие), в котором сообщается о его согласии на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022728720 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Оригинал письма-согласия от АО «Мадика» был представлен на заседании коллегии от 24.10.2023.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022728720 в отношении всего перечня заявленных товаров и услуг 07, 21, 25, 31, 32, 34, 35, 39, 43, 45 и части товаров и услуг 05, 08, 09, 11, 16, 29, 30, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (03.05.2022) поступления заявки №2022728720 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022728720 с приоритетом от 03.05.2022 включает в свой состав словесный элемент «МАТИКА», выполненный стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита черного цвета, и графического элемента в виде стилизованное изображение круга красного и оранжевого цвета, а также расположенной в круге кривой белого цвета.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 07, 08, 09, 11, 16, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 34 и услуг 35, 39, 42, 43, 45 классов МКТУ.

В рамках поданного возражения заявителем оспаривается отказ только в отношении части услуг 35 класса МКТУ по свидетельству №548417 в соответствии с

перечнем, указанным в решении о государственной регистрации товарного знака от 28.07.2023.

В данной связи анализ по противопоставленным свидетельствам №663050 в части товаров 09, 16 классов МКТУ, №660492 в части товаров и услуг 11, 42 классов МКТУ, №411227 в части товаров и услуг 08, 42 классов МКТУ, №548417 в части товаров 05, 29, 30 классов МКТУ и противопоставленной международной регистрации №119616 в части товаров и услуг 11, 42 классов МКТУ далее коллегией не проводится.

Противопоставленный комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №548417 выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 35 классов МКТУ.

Анализ сходства словесных элементов «МАТИКА» и «MADIKА» показал, что с точки зрения фонетического критерия сходства сравниваемые словесные элементы являются сходными, поскольку отличаются одной буквой в середине слов: а именно: буквы «Т»/«D», которые являются близкими по звучанию, поскольку являются парными звуками (Д/Т), начальные «М, А» и конечные «И, К, А» / «I, K, A» (И, К, А) буквы полностью совпадают с противопоставленным товарным знаком.

Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, то есть на основании фонетического сходства словесных элементов «МАТИКА» и «MADIKА».

С точки зрения семантического сходства сравниваемые словесные элементы «МАТИКА» и «MADIKА» («Матика» - математика (предмет), преподавательница математики, Словарь русского арго. — ГРАМОТА.РУ. В. С. Елистратов. 2002., [https://russian\\_argo.academic.ru/6412/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0](https://russian_argo.academic.ru/6412/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0), «Madika» (Мадика) не имеет однозначного перевода, как указывает сам заявитель имеет несколько значений: город в Демократической Республике Конго, в регионе Катанга, <https://www.citipedia.info>, восточное женское имя, <https://www.analizfamili.ru/Madika/karakteristikaimeni.html>, в переводе с

таджикского – «врач», <https://opentran.net/tajik/tgru/мадика.html>) имеют разное смысловое значение, следовательно, не сходны по семантическому критерию.

Графически сравниваемые обозначения отличаются друг от друга, так как в комбинированном заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке присутствуют отличные друг от друга изобразительные элементы.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ совпадают с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

В возражении не оспаривается однородность услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана противопоставленному товарному знаку.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: АО «МАДИКА» предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022728720 на имя ООО «Матика» для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.



Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:




1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, сравниваемые обозначения «  » и «  » не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №835753 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №548417 для всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2022728720, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака «  » для услуг 35 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2022728720 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 15.09.2023, изменить решение Роспатента от 28.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022728720.**